

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0654-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de Marca Servicios (Centro de Diagnóstico y Tratamiento Vascular - diseño) (44)**

**Ana Lorena Grillo Chinchilla, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-5338)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 122-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dos de febrero del dos mil quince.***

Recurso de apelación interpuesto por la ***Licenciada Marianne Pál-Hegediüs Ortega***, mayor de edad, abogada, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-1151-327, en su condición de Apoderada Especial Administrativa de la señora ***Ana Lorena Grillo Chinchilla***, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas diecisiete minutos treinta y tres segundos del veinte de agosto del dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante memorial presentado al Registro de la Propiedad Industrial, por parte de la señora ***Ana Lorena Grillo Chinchilla***, mayor de edad, casada una vez, médico cirujano, vecina de San José, al ser las trece horas veintidós minutos treinta segundos del veintitrés de junio del 2014, solicitó la inscripción de la marca de servicios denominada

***“CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO VASCULAR”*** y el diseño





, en *clase 44* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Servicios médicos, específicamente los servicios como médico cirujano especialista en vascular periférico y cirugía general*”.

Posterior a ello y en fecha 18 de julio del 2014, contesta la objeción de fondo del auto de prevención hecha por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas cero minutos veintisiete segundos del veintiséis de junio del dos mil catorce, solicitando entonces la inscripción ahora del “**CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO VASCULAR VASCU-MED**”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas diecisiete minutos treinta y tres segundos del veinte de agosto del dos mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE:** Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, la **Licenciada Marianne Pál-Hegediüs Ortega**, Apoderada Especial Administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor

**Redacta la Juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca “**CENTRO DE DIAGNOSTICO Y**



**TRATAMIENTO VASCULAR VASCU-MED** ” dado que corresponde a un signo carente de aptitud distintiva para todos los servicios que se pretende proteger, siendo inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la señora **Grillo Chinchilla**, argumentó que la modificación solicitada fue únicamente para la parte denominativa “**CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO VASCULAR VASCU-MED**” nunca el logo y la composición general, razón por la que solicitando únicamente el registro de la parte denominativa del signo **CDTV-VASCU-MED LG**, manteniendo el mismo logo, diseño y colores.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollaran. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos similares o que

puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

***“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
(...).***

***g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).***


En el presente caso, el signo solicitado ***“CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO***



***VASCULAR VASCU-MED***”, está compuesto por palabras genéricas que no le otorgan al signo la ***distintividad*** necesaria que debe tener toda marca registrable; se pretende marcar con este signo, servicios de: ***“Servicios médicos, específicamente los servicios como médico cirujano especialista en vascular periférico y cirugía general”*** en clase 44 internacional.

Dicho signo no reúne los requisitos validos para poder transformarlo en un derecho marcario; nótese que por su conformación no puede obtener protección registral, no existe la distintividad necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente. La denominación ***“CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO VASCULAR VASCU-MED”*** está conformada por términos que no aportan diferencia necesaria para obtener protección, los mismo son de orden genérico para los servicios que desea proteger, y se trata de vocablos que son utilizados en el campo de los servicios médicos, por lo que dichos términos no tienen la distintividad necesaria para diferenciarse del resto de los competidores.

El signo en mención es ayuno de distintividad y hace que no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección se le da a los signos que tienen un carácter distintivo identificando los servicios dentro del comercio, en cambio el signo en cuestión está compuesto de palabras que resultan ser genéricas, de uso común para los servicios que ofrece y pretende marcar, además carecen de distintividad para diferenciar los servicios de otros en el mercado.

A pesar de que tratamos con una marca mixta, el elemento figurativo  no le otorga **distintividad**, priva en este caso los elementos denominativos y como ya se dijo, los mismos son genéricos.

En cuanto a este punto, es importante mencionar lo que la doctrina indica: ***“(...) El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Con relación a los agravios del solicitante, y como bien lo indicó el Registro, la modificación de la parte denominativa no es procedente de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

***Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca [...]***

Este Tribunal considera que el cambio solicitado efectivamente es sustancial o esencial a la marca inicial, se estaría utilizando un signo marcario nuevo, requisito de forma según se desprende claramente de la norma mencionada; siendo que este agravio se rechaza por improcedente y no es de recibo.

Considera entonces este Tribunal, que el signo solicitado no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya mencionado, siendo que se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la no registración de la marca, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianne Pál-Hegedüs Ortega** de Apoderada Especial Administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, confirmando la resolución venida en alzada.

**CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la **Licenciada Marianne Pál-Hegedüs Ortega**, Apoderada Especial Administrativa de la señora **Ana Lorena Grillo Chinchilla**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas diecisiete minutos treinta y tres segundos del veinte de agosto del dos mil catorce, la que en este acto **se confirma** para que se proceda con el rechazo



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

de la solicitud del signo marcario “***CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO***



***VASCULAR VASCU-MED***”, en clase 44 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-  
**NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Kattia Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33